

MARÍA ARÁNZAZU GANDÍA SELLENS

Doctora en Derecho internacional privado.

Becaria de investigación FPU

adscrita al Departamento de Derecho internacional

«Adolfo Miaja de la Muela» de la Universitat de València

EL ARBITRAJE FRENTE A LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: LA ARBITRABILIDAD Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Prólogo

GUILLERMO PALAU MORENO

THOMSON REUTERS
ARANZADI

Primera edición, 2014

PROVIEW



THOMSON REUTERS PROVIEW eBooks

Incluye versión en digital

La presente monografía ha sido elaborada en el marco del Grupo de Investigación MEDARB Valencia (Solución extrajudicial de conflictos ADR) dirigido por la profesora Dra. Dra. H. C. Silvia Barona Vilar.

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Thomson Reuters y el logotipo de Thomson Reuters son marcas de Thomson Reuters

Aranzadi es una marca de Thomson Reuters (Legal) Limited

© 2014 [Thomson Reuters (Legal) Limited / María Aránzazu Gandía Sellens]

Editorial Aranzadi, SA

Camino de Galar, 15

31190 Cizur Menor (Navarra)

ISBN: 978-84-9059-319-6

Depósito Legal: NA 473/2014

Printed in Spain. Impreso en España

Fotocomposición: Editorial Aranzadi, SA

Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL

Polígono Agustinos, Calle A, Nave D-11

31013 - Pamplona

SUMARIO

	<u>Página</u>
LISTA DE ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS	17
PRÓLOGO	19
INTRODUCCIÓN	21
1. Importancia y actualidad de la materia	21
2. Metodología	22
3. Objeto de estudio y plan de trabajo	23

CAPÍTULO I CUESTIONES GENERALES

1. Concepto de propiedad intelectual	27
2. ¿Qué es el arbitraje comercial internacional?	29
3. Ventajas e inconvenientes del arbitraje como medio de solución de controversias transnacionales relativas a la propiedad intelectual ...	34
4. Normas reguladoras del arbitraje comercial internacional y principales instituciones arbitrales	36

CAPÍTULO II LA ARBITRABILIDAD DE LAS PRETENSIONES DERIVADAS DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Concepto de arbitrabilidad. Distinción entre arbitrabilidad objetiva y subjetiva	41
1.1. Definición de arbitrabilidad	41
1.2. Clases de arbitrabilidad	43

	Página
1.2.1. Arbitrabilidad objetiva o «ratione materiae»	44
1.2.2. Arbitrabilidad subjetiva o «ratione personae»	47
1.2.3. Otros requisitos exigidos para que el arbitraje surta efectos.	48
2. La arbitrabilidad de la propiedad intelectual: el ejemplo español ...	50
2.1. <i>Introducción: notas desde la perspectiva comparada</i>	50
2.2. <i>Regulación española</i>	55
2.2.1. Propiedad industrial	56
2.2.1.1. Marcas	56
2.2.1.2. Diseño industrial	65
2.2.1.3. Patentes	67
2.2.2. Propiedad intelectual (derechos de autor)	69
3. La arbitrabilidad y el orden público en relación con la propiedad intelectual	73
3.1. <i>Delimitación de la expresión «orden público»</i>	73
3.2. <i>Relaciones entre orden público y arbitrabilidad de las pretensiones sobre propiedad intelectual</i>	80
3.2.1. Argumentos en contra de la arbitrabilidad de las pretensiones sobre propiedad intelectual	81
3.2.1.1. Soberanía estatal	81
3.2.1.2. Garantía estatal de la exclusividad	81
3.2.1.3. Interés general de la exclusividad	82
3.2.1.4. Entes estatales con jurisdicción exclusiva sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual	82
3.2.1.5. Limitaciones de los poderes de los árbitros	82
3.2.2. Argumentos a favor de la arbitrabilidad de las pretensiones sobre propiedad intelectual	83
3.2.2.1. Control superficial del Estado	83
3.2.2.2. Libre disposición de los derechos de propiedad intelectual	84
3.2.2.3. Inalterabilidad del interés general de la propiedad intelectual	85
3.2.2.4. Exclusividad inalterada de los entes estatales	85
3.2.2.5. Efecto «inter partes» del arbitraje	86
4. Momentos en los que pueden surgir las cuestiones de arbitrabilidad	89
4.1. <i>Importancia del aspecto temporal de la arbitrabilidad</i>	89

	Página
4.2. <i>Etapas temporales en las que se pueden plantear cuestiones de arbitrabilidad</i>	89
4.2.1. Al comienzo del proceso arbitral ante el órgano arbitral	90
4.2.2. Al comienzo del proceso arbitral ante el órgano judicial	93
4.2.3. Al precisarse intervención judicial para la adopción de medidas cautelares	95
4.2.4. Una vez dictada una decisión arbitral sobre la arbitrabilidad	96
4.2.5. En la fase de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral	96
5. Ley aplicable a la arbitrabilidad de las pretensiones sobre propiedad intelectual	98
5.1. <i>Planteamiento de la cuestión</i>	98
5.2. <i>Determinación de la ley aplicable</i>	99
5.2.1. Al comienzo del proceso arbitral ante el órgano arbitral	100
5.2.1.1. Ley aplicable al compromiso arbitral	100
5.2.1.2. La ley del lugar del arbitraje («lex loci arbitri»)	105
5.2.1.3. Ley del potencial lugar de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral	109
5.2.1.4. Orden público transnacional	109
5.2.1.5. Aplicación de las reglas de inarbitrabilidad de las distintas leyes vinculadas al caso examinado	111
5.2.1.6. Ley del lugar de registro del derecho de propiedad intelectual	111
5.2.2. Al comienzo del proceso arbitral ante el órgano judicial	112
5.2.3. Examen de la arbitrabilidad por el órgano judicial cuando se solicitan medidas cautelares y cuando se dicta una decisión arbitral sobre arbitrabilidad	114
5.2.4. En la fase de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral	115
5.3. <i>La determinación de la ley rectora de la arbitrabilidad desde la legislación española</i>	116

CAPÍTULO III

LAS MEDIDAS CAUTELARES: SUS VICISITUDES EN MATERIA DE ARBITRAJES INTERNACIONALES RELATIVOS A PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Concepto y características de las medidas cautelares en el arbitraje comercial internacional	123
1.1. <i>Concepto</i>	123

	Página
1.2. Características	126
2. Clases de medidas cautelares en el arbitraje comercial internacional: su incidencia en las controversias relativas a propiedad intelectual	128
2.1. Problemas de sistematización de las medidas cautelares	129
2.2. Clasificación	129
2.2.1. Medidas cautelares para mantener el «statu quo» o evitar daños	130
2.2.2. Medidas cautelares para preservar las pruebas	131
2.2.3. Medidas cautelares para asegurar la ejecución del laudo final	133
2.2.4. Medidas cautelares para asegurar los costes	134
2.2.5. Medidas cautelares que ordenan pagos provisionales	136
3. Órgano competente para la adopción de las medidas cautelares en el arbitraje internacional y ley aplicable. Algunas particularidades en materia de propiedad intelectual	137
3.1. Competencia para la adopción de medidas cautelares en el marco de un procedimiento arbitral	137
3.1.1. Planteamiento de la cuestión	138
3.1.2. Alcance de la competencia de los órganos arbitrales y judiciales para adoptar medidas cautelares en el arbitraje internacional	138
3.1.2.1. Motivos que sustentan la adopción de medidas cautelares por el órgano judicial en el proceso arbitral	138
3.1.2.2. Argumentos a favor de la adopción de medidas cautelares por el órgano arbitral	140
3.1.3. Normativa de las principales instituciones arbitrales y de la CNUDMI en relación con la facultad de árbitros y jueces para adoptar medidas cautelares en el arbitraje internacional	146
3.1.3.1. Regulación de las principales instituciones arbitrales. Especial atención a la OMPI	146
3.1.3.1.1. Reglamento de Arbitraje de la CCI	146
3.1.3.1.2. Reglamento de Arbitraje del CIRD	147
3.1.3.1.3. «Arbitration Rules» de la LCIA	147
3.1.3.1.4. Reglamento de Arbitraje de la OMPI	147
3.1.3.2. Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI	148
3.1.4. Regulación española sobre la competencia de jueces y árbitros para adoptar medidas cautelares en el proceso arbitral internacional	150

	Página
3.1.4.1. Competencia de los órganos judiciales para adoptar medidas cautelares en el arbitraje	150
3.1.4.1.1. Competencia de los jueces en materia cautelar respecto a los arbitrajes desarrollados en España	151
3.1.4.1.2. Competencia de los jueces españoles en materia cautelar respecto a los arbitrajes desarrollados en el extranjero	153
3.1.4.2. Competencia de los órganos arbitrales para adoptar medidas cautelares en el arbitraje	158
3.2. <i>Ley aplicable a las medidas cautelares</i>	159
3.2.1. Ley aplicable por los árbitros a las medidas cautelares	159
3.2.2. Ley aplicable por los jueces a las medidas cautelares	160
4. Dos importantes figuras cautelares en los arbitrajes relativos a propiedad intelectual: medidas cautelares «ante causam» y medidas cautelares «ex parte» o «inaudita altera parte»	160
4.1. <i>Concepto de medidas cautelares «ante causam» y «ex parte»</i>	160
4.2. <i>Medidas cautelares «ante causam» en el arbitraje comercial internacional</i>	161
4.2.1. Obstáculos al poder de los árbitros para adoptar medidas cautelares «ante causam» en el arbitraje	161
4.2.2. Postura española en torno a la adopción de medidas cautelares «ante causam» en el arbitraje	163
4.2.2.1. Competencia de los jueces españoles para adoptar medidas cautelares «ante causam»	163
4.2.2.2. Posibilidad de adoptar medidas cautelares «ante causam» por los árbitros	163
4.2.3. Solución institucional: mecanismos para la urgente adopción de medidas cautelares. En particular, the «Emergency Relief Rules» en el seno de la OMPI	165
4.2.3.1. Disposiciones de las instituciones arbitrales relativas a la posibilidad de adoptar medidas cautelares «ante causam» por los jueces en el seno del proceso arbitral	165
4.2.3.1.1. Reglamento de Arbitraje de la CCI	165
4.2.3.1.2. Reglamento de Arbitraje del CIRD	166
4.2.3.1.3. «Arbitration Rules» de la LCIA	166
4.2.3.1.4. Reglamento de Arbitraje de la OMPI	166
4.2.3.1.5. Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI	166
4.2.3.2. Mecanismos para la urgente adopción de medidas cautelares por los árbitros. En particular, the «Emergency Relief Rules» en el seno de la OMPI	167

	Página
4.2.3.2.1. Reglas de Árbitro de Emergencia de la CCI.....	167
4.2.3.2.2. Optional Rules for Emergency Measures of Protection de la AAA	168
4.2.3.2.3. «Emergency Relief Rules» propuestas por la OMPI	169
4.3. <i>Medidas cautelares «ex parte» o «inaudita altera parte» en el arbitraje comercial internacional</i>	171
4.3.1. Distintas posiciones doctrinales en torno a la posible adopción de las medidas cautelares «ex parte» por los árbitros...	171
4.3.2. La adopción de medidas cautelares «inaudita altera parte» en el sistema jurídico español	173
4.3.3. Regulación en los reglamentos de las instituciones arbitrales	175
4.3.3.1. Reglamento de Arbitraje de la CCI	175
4.3.3.2. Reglamento de Arbitraje del CIRD	175
4.3.3.3. «Arbitration Rules» de la LCIA	176
4.3.3.4. Reglamento de Arbitraje de la OMPI.....	176
4.3.3.5. Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.....	177
CONCLUSIONES.....	179
1. La arbitrabilidad prácticamente absoluta de los derechos de propiedad intelectual	179
2. La arbitrabilidad de la propiedad intelectual sólo puede limitarse en virtud del orden público transnacional	180
3. La falta de fundamento del sometimiento de la arbitrabilidad al derecho positivo	181
4. La conveniencia de la adopción de medidas cautelares por los árbitros en arbitrajes relativos a derechos de propiedad intelectual	183
5. La necesidad de un régimen institucional de adopción de medidas cautelares «ante causam» y «ex parte» como apoyo de arbitrajes relativos a derechos de propiedad intelectual	184
ANEXOS	187
ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO	205